

I — DECIDINDO A RELAÇÃO QUE DUAS MARCAS SE CONFUNDEM,  
NÃO PODE O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR SER  
QUESTÃO DE FACTO, ALTERAR AQUELA DECISÃO.

Autos de revista vindos da Relação de Lisboa. Recorrente :  
I. G. Farben Industrie Aktiengesellschaft — Recorrida : A Repara-  
ção da Propriedade Industrial.

*(Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Julho de  
1942).*

Vem a presente Revista do acórdão da Relação, que negou a I. G. Farben o registo da marca Akiphon por se confundir com a marca Aciphen, revista fundada em que as duas marcas se não confundem. Entende o recorrido, Ministério Público, que o determinar se duas marcas se confundem é questão de facto e assim alheia à competência do Supremo Tribunal. Ouvida a recorrente diz que «nos termos do art. 94.º do Código da Propriedade Industrial para se fixar se uma marca se pode ou não considerar imitada há que saber, não se ela se confunde com outra, mas, segundo a definição legal de imitação, se ela apresenta semelhança tal, que induza em erro ou confusão o consumidor. Conseqüentemente não basta conhecer ou afirmar a existência da confusão, é preciso também saber se esta é suficiente para induzir em erro ou confusão».

Mas desde que as instâncias afirmam que as duas marcas se confundem, decidido está que a semelhança delas induz confusão e nada fica, portanto, a este Tribunal que apreciar no presente recurso.

Acordam, portanto, os do Supremo Tribunal de Justiça em que se não conheça do recurso, com custas pela recorrente.

Lisboa, 28 de Julho de 1942 — *Luiz Osório — Magalhães Barros — Avelino Leite.*

## ANOTAÇÃO

1. — Decidiu, assim, êste Acórdão que determinar se duas marcas se confundem, é questão de facto e, portanto, alheia à competência do Supremo Tribunal de Justiça.

Começemos por notar que a doutrina dêste acórdão contraria abertamente a dos Acórdãos do mesmo Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Abril de 1934, na Colecção Oficial, ano 33, págs. 104 a 107; de 7 de Julho de 1938, na mesma Colecção, ano 37, págs. 262 a 264, que invoca a decisão anteriormente citada, e de 23 de Julho de 1939, no ano 38, págs. 278 a 281 da mesma Colecção.

Decidiram estes Acórdãos que saber se certa marca é, ou não, imitação de outra, constitue questão de direito, por envolver a apreciação dos arts. 89.º a 91.º da lei de 21 de Maio de 1896, então ainda em vigor.

Ora o art. 91.º da citada lei, que definia a imitação, por sinal de modo bem acanhado e deficiente, tinha muito menos que interpretar que o art. 94.º do actual Código da Propriedade Industrial, decreto n.º 30.679 de 24 de Agosto de 1940, que ampliou consideravelmente o conceito jurídico de imitação.

Uma vez apurado pelas instâncias se a parte acusada de imitar, usa ou não da marca arguida, a matéria de facto limita-se a saber se a marca do autor é aquela que êste invoca e se a do réu é a mesma cujo uso lhe é atribuído.

As mais das vezes êste ponto ficará, até, assente por acôrdo das partes, visto que a situação mais usual do réu nesta espécie de acções, é a de sustentar que a sua marca não constitue imitação da do autor.

Nestes termos, o Tribunal tem averiguado, como questões de facto, que o autor tem direito a certa marca, e que essa marca consiste naquela que o mesmo autor invoca; que o réu faz uso de certa marca, sendo esta a mesma que é arguida de constituir imitação.

A questão que é submetida à decisão do Tribunal consiste em saber se, dada a existência averiguada de duas determinadas marcas, *que são as que constam dos autos, que estão inalteravelmente* nos autos, uma delas constitue imitação da outra.

Na vigência da lei de 21 de Maio de 1896, era o art. 91.º que definia em que consistia a imitação.

O actual Código da Propriedade Industrial regula esta matéria no art. 94.º

Há-de parecer que a questão se restringe à aplicação dêste preceito legal.

Os factos, êsses, estão perfeitamente determinados.

A marca do autor é a que está nos autos, sucedendo o mesmo à do réu.

Cabe ao Tribunal resolver, em presença destas duas marcas, se à do réu se aplica o art. 94.º do Código da Propriedade Industrial, como competia, no domínio da lei de 1896, decidir se lhe era aplicável o art. 91.º

O Supremo Tribunal, nos Acórdãos acima referidos, tinha estabelecido a boa doutrina: considerava esta decisão como questão de direito.

Pena foi que tão salutar jurisprudência não tivesse sido mantida no Acórdão acima transcrito.

2. — Sustentámos sempre que a lei não deveria definir o conceito jurídico de imitação.

Tivemos o prazer de ver esta nossa opinião seguida no, a todos os respeito, notabilíssimo parecer do Sr. Professor Dr. Abel de Andrade, perante a Câmara

Corporativa, trabalho êste que esgota esta matéria.

Nesse parecer propunha-se a eliminação pura e simples do artigo do projecto que correspondia ao art. 51.º da lei e ao art. 94.º do actual Código (citado Parecer, n.º 74, págs. 283 a 290).

Ainda que tal proposta de eliminação houvesse vingado, nem por isso teria deixado de constituir questão de direito a de saber se, em certo caso, havia, ou não, imitação.

A imitação constitue um conceito jurídico, o que bastaria para ser questão de direito.

Nem se compreende que tendo o Supremo Tribunal julgado numa acção de investigação de paternidade ilegítima, Acórdão de 22 de Novembro de 1940, n.º 2, pág. 40 do Boletim Oficial, que era questão de direito de definir se certos factos entravam na categoria jurídica de sedução, não siga a mesma doutrina ao tratar de definir o conceito jurídico de imitação.

A mesma doutrina tem sido aplicada à posse de estado, nas referidas acções de investigação.

Tem-se resolvido que os tribunais que conhecem da prova, verificam a existência de *certos factos*. Apreciar se êles constituem *posse de estado*, é matéria de direito que o Supremo Tribunal pode decidir.

Também o Acórdão do Supremo Tribunal de 1 de Fevereiro de 1941, no Boletim Oficial, ano 1, n.º 4, págs. 138, julgou que a doutrina do Assento de 14 de Julho de 1936 segundo a qual *é matéria de direito a fixação do quantitativo da indemnização* devida por acidente produzido por veículo em circulação na via pública, é de aplicar-se à *fixação da indemnização por expropriação*.

Há-de parecer que com muito mais forte razão deve ser considerada questão de direito julgar, em presença de duas marcas, se há, ou não, imitação.

Nesta decisão a matéria de direito distingue-se muito mais facilmente da averiguação dos factos.

O único facto que interessa à resolução dêste problema consiste na *própria existência e constituição das duas marcas*.

As marcas são aquelas que estão nos autos e tais quais estão nêles.

São inalteráveis.

É fácilimo averiguar a sua existência e composição.

Há que resolver se *essas marcas, que são aquelas que ali estão* nos autos, são de natureza a considerar-se que uma constitue imitação da outra.

Ora isto é nitidamente matéria de direito.

A matéria de facto ou de prova, limita-se a averiguar a *existência de certos factos*, a averiguar se *êsses factos se deram*.

Essa questão é que é decidida pelo tribunal colectivo duma forma que o novo Código de processo tornou praticamente irrevogável.

Mas aplicar o direito a êsses factos, tirar as conclusões jurídicas que dêsses factos dimanam, constitue, indiscutivelmente, *questão de direito*.

Sê-lo-ia ainda mesmo que o conceito jurídico de imitação não tivesse sido defenido dum modo concreto num preceito legal.

Mas a conclusão torna-se muito mais clara e frizante se atendermos a que não foi seguido, nesta parte, o parecer apresentado pelo Sr. Dr. Abel de Andrade à Câmara Corporativa, e que se insistiu em consignar num artigo da lei, em que consistisse a imitação.

Esta definição legal está, com efeito, no já citado art. 51.º da Lei n.º 1972 de 21 de Junho de 1938 e no art. 94.º do citado Código da Propriedade Industrial.

Não concordamos, já o dissemos, com este modo de proceder.

Mas não ocultamos que para a tese que sustentamos, houve nisso vantagem, porque tornou bem patente que decidir se há imitação, equivale a decidir se *aos factos*, que são a própria existência das marcas e a sua constituição, é, ou não, aplicável o art. 94.º do Código.

O antigo Código de processo comercial considerava, na verdade, esta questão, como matéria de facto, visto que no art. 100.º mandava propôr obrigatoriamente ao júri o quesito: está provada a falsidade ou a imitação?

Mas a defeituosíssima regulamentação desta matéria pelo antigo Código, foi inteiramente revogada.

Dizer hoje que é matéria de facto decidir se há imitação, não tem o mais leve fundamento legal.

3. — Um dos mais graves defeitos do actual Código de Processo Civil consiste precisamente em restringir os recursos de forma assustadora.

Ainda se compreenderia que os Tribunais procurassem corrigir, de algum modo, este defeito dando uma intelligência tão lata quanto possível, aos preceitos reguladores desta matéria de recursos.

O que se não compreende é que, em vez disto, ainda agravem o rigor da lei.

4. — E, já agora, não deixaremos de salientar mais um ponto que nos parece curioso.

Vimos acima que é nítida a contradição entre o Acórdão de 28 de Junho

de 1942, acima transcrito, e os de 6 de Abril de 1934, 7 de Julho de 1938 e 23 de Junho de 1939.

O primeiro decidiu que *não era questão de direito* resolver se havia, ou não, imitação. Os três outros decidiram o contrário, ou seja que *era questão de direito*.

Há, pois, manifesta opposição.

Pois nos termos do art. 763 do Código de Processo Civil, não poderia ser interposto recurso para o Tribunal Pleno, do Acórdão de 28 de Julho de 1942.

O novo Código de Processo Civil no domínio do qual foi proferido este acórdão, começou a vigorar em 1 de Outubro de 1939, art. 2.º do decreto lei n.º 29.637 de 28 de Maio de 1939.

Os outros três acórdãos foram, pois, todos proferidos no domínio do antigo Código de Processo Civil.

Isto por um lado.

Mas, por outro lado, os três Acórdãos do Supremo Tribunal que decidiram que era questão de direito resolver se havia imitação, foram proferidos no domínio da lei de 21 de Maio de 1896, visto que a lei n.º 1.972 de 21 de Junho de 1938, no seu art. 1.º, autorizou o Governo a elaborar o Código da Propriedade Industrial nas bases estabelecidas na mesma lei.

Os princípios da nova lei só começaram a ser aplicados quando, pelo decreto n.º 30.679 de 24 de Agosto de 1940, foi publicado este Código.

Mas é evidente que tanto interesse havia em saber se, no domínio do art. 1.159.º do antigo Código de Processo Civil, era questão de direito averiguar se havia imitação de marcas, como se, no domínio do art. 722.º do novo Código, esta decisão constitue violação da lei substantiva por ter havido êtro de interpretação ou de aplicação.

E a questão não é alterada pelo facto de a imitação ser definida duma forma no art. 91.º da lei de 21 de Maio de 1896, e doutra diferente no art. 94.º do novo Código.

O que se trata, com efeito, de averiguar é se constitue questão de direito, ou matéria de interpretação ou de aplicação da lei substantiva, aplicar a marcas sôbre cuja existência e composição não há dúvidas, seja a definição legal do

art. 91.º da lei de 1896, seja a do art. 94.º do novo Código.

O que se vê é que a condição exigida no art. 763 do novo Código, de serem os dois acórdãos proferidos no domínio da mesma legislação, impede que se promova a unificação da jurisprudência em casos em que haveria toda a vantagem em promovê-la.

*Carlos Z. Pinto Coelho*